

Processo n.º 1096/2019

(Autos de recurso em matéria de marca)

Relator: Fong Man Chong

Data: 23/Janeiro/2020

ASSUNTOS:

- Marca caduca e protecção da marca notória

SUMÁRIO:

I – A caducidade de uma marca significa que ela deixa de ter a protecção jurídica concedida pelo RJPI, nomeadamente ao nível da utilização exclusiva, de utilização prioritária, deixando também o seu titular de ter a faculdade de se opor à utilização da mesma marca ou marca semelhante por parte de terceiros, salvo se trata de uma marca notória.

II - A marca notoriamente conhecida é aquela que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço para uma grande parte do público consumidor. Ela deve ser notória no país ou no ordenamento jurídico onde se solicita a protecção especial.

III – Seguida a regra geral de ónus de prova, quem invoca que determinada marca seja uma marca notória, tem o ónus de a provar. Não o conseguindo fazer, forçosamente não beneficia da protecção concedida pelo instituto da marca notória no âmbito do RJPI.

O Relator,

Fong Man Chong

Processo n° 1096/2019

(Autos de recurso em matéria de marca)

Data : 23 de Janeiro de 2020

Recorrente : **A Limited** (*parte contrária*)

Recorrida : **B, LTD** (*recorrente*)

*

Acordam os Juízes do Tribunal de Segunda Instância da RAEM:

I - RELATÓRIO

A Limited, Recorrente, devidamente identificada nos autos, não se conformando com a sentença do TJB, datada de 20/05/2019, que julgou procedente o recurso, revogando a decisão negatória da DSE (N/91XX6) e concedendo o registo da marca em causa, discordando desta decisão, dela veio, em 16/07/2019, recorrer para este TSI, com os fundamentos de fls. 633 a 659, tendo formulado as seguintes conclusões:

A. No seguimento de recurso interposto pela Recorrida da decisão da DSE, o Tribunal Judicial de Base proferiu a sentença de fls. 413 a 425, de 18 de Julho de 2018 - que julgou improcedente o recurso com fundamento na possibilidade da prática de actos de concorrência desleal pela Recorrida e decidiu manter a decisão da DSE referida no parágrafo 1 *supra* (i.e. de recusar o registo da marca N/91XX9) (doravante, a "**Primeira Sentença**").

B. A decisão da DSE, de 6 de Maio de 2016, de recusar o registo da marca

N/91XX9, fundamentou-se na possibilidade da prática de actos de concorrência desleal pela **Recorrida** (independentemente do facto de a Recorrente não ser titular de marcas registadas em Macau anteriores ao pedido de registo da **Recorrida**).

C. Na sequência de novo recurso interposto pela **Recorrida**, a Primeira Sentença foi anulada pelo Tribunal de Segunda Instância, por decisão de 21 de Março de 2019, com fundamento no n.º 4 do artigo 629.º do CPC, em particular por não ter ponderado o facto de a marca N/2XX4 da Recorrente, para assinalar produtos da classe 9, ter caducado em 2004.

D. A decisão recorrida absteve-se por completo de analisar o fundamento da concorrência desleal da **Recorrida**, questão que fundamentou a decisão da DSE de recusar o registo da marca **N/91XX9**, pelo que cabia ao Tribunal *a quo* analisar e decidir a mesma (a menos que considerasse procedente um outro fundamento de recusa de registo, o que não se sucedeu).

E. O Tribunal de Segunda Instância nunca afirmou não existir fundamento de concorrência desleal nem tomou posição sobre o mérito da causa, apenas tendo considerado que o Tribunal *a quo* deveria ter ponderado a caducidade da marca N/2XX4 - pelo que lhe cabia efectuar tal ponderação, em paralelo com todos os outros factos que relevam para efeitos de concorrência desleal.

F. A decisão recorrida deverá ser declarada nula por verificação da alínea d) do n.º 1 do artigo 571.º do CPC, na sua primeira parte: "*quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar*", nulidade esta que pode ser fundamento de recurso, nos termos do artigo 571.º, n.º 3 do mesmo diploma.

G. O próprio Tribunal de Segunda Instância tem entendido ao longo dos anos que concorrência desleal e conflito marcário são questões independentes e inconfundíveis, sendo disso exemplo o acórdão de 9 de Dezembro de 2017 (processo n.º 657/2017), onde decidiu que "*a concorrência desleal não é o mesmo que conflito marcário; são coisas inconfundíveis. Ou seja, pode haver concorrência desleal mesmo que um dos "concorrentes" não tenha marca registada na RAEM, da mesma maneira que a existência de um conflito entre marcas registadas não envolve necessariamente a ideia de concorrência desleal*".

H. O instituto da concorrência desleal não visa proteger, especificamente, os direitos emergentes do registo de marcas ou das marcas notórias - visa apenas discutir "*a*

lealdade da concorrência, independentemente da protecção específica outorgada à marca" (cfr. José de Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, Almedina, 2002, pág. 426) -, pelo que não é determinante o facto de a **Recorrente** ser titular, ou não, de marcas registadas ou notórias em Macau, ou de um seu registo de marca em Macau ter caducado há vários anos.

I. O Tribunal Judicial de Base já decidiu, num outro processo (CV2-16-0040-CRJ) relativo a pedido de registo pela **Recorrida** para a mesma marca "██████" (mas para a classe 14), que tal pedido comporta o "*risco de, com a atribuição do exclusivo pretendido pela recorrente [ora **Recorrida**], ocorrerem desvios de clientela contra o que dita a consciência ética de um empresário médio e o princípio da prestação, ou seja, há risco de ocorrência de concorrência em violação das normas e usos honestos da actividade económica*" (cfr. sentença do Tribunal Judicial de Base, proferida nos autos com o nº CV2-16-0040-CRJ a 22 de Março de 2018).

J. **Acto de concorrência desleal é o acto de disputa de clientela que é contrário às normas e usos honestos da actividade económica, designadamente o que seja idóneo a criar confusão entre produtos ou serviços de diferentes agentes económicos e o que configure aproveitamento da reputação empresarial de outrem (cfr. artigos 158.º, 159.º e 165.º do Código Comercial).**

L. Na sentença do Tribunal Judicial de Base (Proc. nº CV2-16-0040-CRJ), de 22 de Março de 2018, consta que "*A consciência ética de um comerciante médio há-de ditar-lhe que não queira utilizar nem denegrir, em seu proveito, os instrumentos criados por outrem e há-de ditar-lhe também que não prescinda de esgrimir na concorrência pela clientela os instrumentos que ele próprio criou. E há-de permitir-lhe que promova e amplie os seus instrumentos e que não diminua nem denigra os aheios. O mérito próprio, portanto, como fiel da balança no recorte do que sejam as normas e os usos honestos da actividade económica*".

M. A Recorrida não criou a marca registanda (apenas a copiou), a qual, como já demonstrado e sobejamente explicado nos autos, é de uma semelhança tal com a marca da Recorrente que é susceptível de ser confundida pelo consumidor médio - criando um risco elevado de associação entre marcas e a ilusão de que têm ambas a mesma proveniência.

N. A marca "██████" é usada e explorada em Macau sob licença da Recorrente

através de duas lojas físicas - nas quais são distribuídos produtos de vestuário, acessórios de moda e similares -, a saber (i) a loja explorada pela C Limited no centro comercial do D e (ii) a loja explorada pela E Limited no centro comercial do F.

O. Os próprios tribunais da China continental **já reconheceram** - também em relação a registos prévios de terceiros sobre a mesma marca "G" - que a marca em questão **pertence à Recorrente**, conforme sentenças proferidas pelo Supremo Tribunal da Cidade de Pequim nos processos n.ºs 3193(2016), a 17 de Julho de 2017, 7208(2017), a 19 de Dezembro de 2017, e 2657(2017), a 11 de Janeiro de 2018, que já se encontram nos autos.

P. O alegado facto de a **Recorrida** ter vindo a explorar a marca na Coreia do Sul, Singapura e/ou Myanmar vem demonstrar, e de forma bem vincada, o carácter desleal e contrário às normas e usos honestos da actividade económica da conduta da Recorrida, uma vez que **se para utilizar a marca na Coreia do Sul a Recorrida adquiriu esse direito a quem tinha adquirido à Recorrente o licenciamento de utilização da marca, não está conforme às normas e usos honestos da actividade económica que utilize a marca em outras jurisdições sem autorização da Recorrente.**

Q. Não se coaduna com nenhuma prática comercial segundo os ditames da boa fé e os usos honestos que um empresário adquira uma licença circunscrita a um determinado local para, depois, à revelia do titular originário da marca, a utilizar, em proveito próprio, em diversas outras jurisdições.

R. O facto de a Recorrida, para sustentar o seu pedido, vir invocar a utilização da marca noutras jurisdições à luz da violação de uma alegada licença de utilização de marca que adquiriu para a Coreia do Sul constitui abuso de direito na modalidade de proibição do comportamento contraditório, isto é, *venire contra factum proprium* (nos termos do artigo 326.º, Código Civil).

S. A intenção fraudulenta e ilegal da Recorrida é óbvia, criando uma situação de confusão junto dos consumidores que prejudica o nome e a reputação da **Recorrente**, usufruindo gratuitamente e de forma imoral do enorme reconhecimento de que goza a Recorrente, e que resultou unicamente do seu esforço, criatividade, inovação e investimento.

T. Intenção essa que é agravada e perfeitamente consciente tendo em conta que a Recorrida já foi distribuidora da marca da Recorrente para a Coreia do Sul, tendo feito o

seu pedido de registo de marca com manifesta má fé e, como referido, em grave violação das normas e usos honestos da actividade económica.

U. Na decisão recorrida, o Tribunal *a quo*, ao referir que a notoriedade é avaliada de acordo com o princípio da territorialidade (o que não se contesta), acabou por não valorar o facto de uma marca ser notória em jurisdições com as quais Macau mantém estreita ligação - o que não está em linha com a doutrina e a jurisprudência dos tribunais locais e que, como se verá, não tem em conta as especificidades do caso concreto.

V. O conceito de marca notória em Macau não se afere, apenas, em função da presença física, vendas, promoção e publicidade a que uma marca é sujeita nesta Região, pois não é apenas o facto de uma marca ser objecto de vendas e publicidade em Macau que fará com que a mesma adquira renome e que se torne geralmente conhecida por todos aqueles, em particular o consumidor médio, que estão mais em contacto com o produto.

X. A marca da **Recorrente** encontra-se registada e tem uma forte presença e reconhecimento, através do esforço e investimento da própria Recorrente, nos mercados da China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong, mercados cujos consumidores constituem, também, consumidores de Macau - sendo a parte mais importante dos consumidores de Macau (mais de 70%) - porque a maioria dos visitantes de Macau tem origem nestas jurisdições.

Z. Uma marca que é simultaneamente notória na China continental, Taiwan, Japão e Hong Kong não pode, como é óbvio, deixar de ser notória em Macau.

AA. Estando já reconhecido na própria China continental que a marca em questão é da **Recorrente**, jurisdição de onde provem a maior parte dos consumidores de Macau, não faz sentido que solução diferente seja alcançada em Macau (que, de certo, contribuiria para acentuar uma situação de confusão junto dos consumidores).

BB. Acresce que a marca "" é usada e explorada em Macau sob licença da Recorrente através de duas lojas físicas localizadas no "D" e no "F", zonas comerciais muito movimentadas em Macau e com enorme reconhecimento junto dos consumidores de Macau.

CC. Sobre a notoriedade da marca da Recorrente, importa também não descorar o facto de o sinal "" constituir símbolo de um movimento artístico e cultural que teve origem em Londres, na década de 1970 (e directamente associado à própria Recorrente).

DD. O sinal "██████" é uma verdadeira bandeira ou ícone de um determinado grupo sociológico, estando associado aos movimentos *punk e queer* e sendo símbolo do anarquismo no seio de uma juventude alternativa - sendo ostentado por personalidades que representam tais movimentos e estilos de vida, como H, I, J, K, L, M, N, O, P e Q, entre diversos outros exemplos.

EE. Além da notoriedade em Macau da marca da Recorrente, todos os restantes requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 214.º do RJPI também se encontram preenchidos – “*A marca constitua, no todo em parte essencial, reprodução, imitação ou tradução de outra notoriamente conhecida em Macau, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins e com ela possa confundir-se, ou que esses produtos possam estabelecer ligação com o proprietário da marca notória*”.

FF. A pretensão da Recorrida acarreta ainda a violação dos direitos de autor da Recorrente sobre a obra que consiste no desenho da águia no topo da letra "O" do elemento "G" que a Recorrida, ilegítimamente, incorporou no respectivo pedido, isto é, "██████".

GG. A Recorrente adquiriu ao respectivo criador original, R, os direitos patrimoniais de autor sobre o desenho da águia no topo da letra "O" do elemento "G", estando juntos aos autos o seu depoimento ajuramentado (*affidavit*) perante os Tribunais da República de Singapura e a sua declaração estatutária perante notário público em Inglaterra, que o comprovam, que são atendíveis e que deveriam ter sido levados em conta na decisão recorrida.

*

A **B, LTD**, Recorrida, ofereceu resposta constante de fls. 709 a 721, tendo formulado as seguintes conclusões:

I. 前述

1. B於2014年10月4日向經濟局申請登記商標██████(其獲分發的編號為N/91XX9, 第18類), AF則於2015年5月13日以異議人的身份向經濟局作出答辯, 以B違反AF的著作權、侵犯其馳名商標及構成不當競爭為由請求經濟局拒絕B的上述商標申請。

2. 經濟局於2016年5月6日作出批示, 表示B之申請並沒有違反AF的著作權以及AF之商標在澳門不具知名度, 但由於在B及AF之間可能出現不正當競爭(哪怕不具故意), 故此經濟局以此作為拒絕B商標註冊的依據。

3. 針對上述經濟局的批示，B向初級法院提起了司法上訴，主張B與AF之間不具有任何不正當競爭的情況，故請求初級法院廢止經濟局的批示及命令其批准B第N/91XX9號商標註冊。

4. AF在司法上訴中作出答辯，維持其在行政程序內所提交之聲明異議的理據(即B違反AF的著作權、侵犯其馳名商標及構成不當競爭)，以請求法庭駁回B的主張。

5. 初級法院於2018年7月18日作出審判，裁定“司法上訴人(即B)的行為客觀上有表現出違反經濟活動規範及誠信慣例，屬於有可能造成不正當競爭的情況，故不應允許司法上訴人註冊[]的商標”，並表示由於已能認定上述情況，故無需再考慮對立當事人(即AF)提出的關於侵犯著作權及馳名商標的應拒絕B的商標註冊申請的理由(見卷宗第413至425頁)。

6. 針對初級法院的上述裁判(即認定B之商標註冊申請構成不正當競爭的情況)，B適時向中級法院提出上訴，經審訊後，中級法院裁定B上訴理由成立(即認定B之商標註冊申請不可能構成不正當競爭的情況)，繼而命令將卷宗發回初級法院以審理是否可能違反AF(倘有的)著作權或其(倘有之)馳名商標。

7. 初級法院在遵守中級法院制定的範圍下重新進行審訊，於2019年5月20日裁定B申請註冊的商標[]沒有違反AF的著作權，並且AF之商標在澳門並不馳名，繼而命令經濟局需批准B所申請的商標註冊(見卷宗第611至620頁)。

8. 對於初級法院現時所作出的判決(以下稱為原審判決)，AF提起上訴及呈交了相關的陳述書，並且在陳述書中同時向中級法院呈交了8份文件。

9. 在該上訴陳述書中，為著推翻原審判決，AF提出了下列4個主題論點：

- a. 原審判決無效(見陳述書第6至11條)；
- b. 不正當競爭及惡意(見陳述書第12至49條)；
- c. 馳名商標(見陳述書第50至71條)；及
- d. 著作權被侵犯(見陳述書第72至82條)

10. 除卻對不同意見的應有尊重，B並不認同AF在現時上訴中所主張的一切論據，並將在下文逐一回覆。

II. 對AF在上訴時才提交的8份文件的(不)可受理性作出陳述

11. 在組織答辯理據前，B認為需先就AF在上訴時才提交的8份文件的(不)可受理性作出陳述。

12. 上述由AF於上訴時才提交的8份文件如下：

- a. D的店鋪指南(見文件1)；
- b. 一份由S LIMITED與C LIMITED於2017年1月所簽署的“AGREEMENT FOR THE GRANT OF A RIGHT TO USE A SHOP”(見文件2)；
- c. 一份由C LIMITED所作出的“聲明”(原文為STATEMENT)(見文件3)；

- d. 一份於2018年9月18日製成的香港商業/分行登記證(見文件4)；
- e. 澳門T的店鋪指南(見文件5)；
- f. 一份由U LIMITED與E LIMITED於2018年1月所簽署的“AGREEMENT FOR THE GRANT OF A RIGHT TO USE A SHOP”(見文件6)；
- g. 一份由E LIMITED所作出的“聲明”(原文為STATEMENT)(見文件7)；
- h. 一份更新至2017年11月9日的澳門商業登記證明(見文件8)。

13. 而該8份文件則是用作支持上訴陳述書第28至第30條及第62條的事實。

14. 對於在上訴階段時才附入的文件，《民事訴訟法典》第616條第1款作出了明確規定，表示：“在第四百五十一條所指之情況下，或僅因第一審所作之審判而有需要附具文件時，當事人得將有關文件附於其陳述”。

15. 《民事訴訟法典》第451條則表示：“一、辯論終結後，僅當有上訴時，方接納不可能於辯論終結前提交之文件。二、用作證明於提交訴辯書狀階段後出現之事實之文件，或因嗣後出現之情況而導致有需要提交之文件，得於訴訟程序之任何時刻提供。”

16. 原審判決是於2019年5月20日作出，而如同上述，AF於上訴階段才提供的8份文件則分別於2017年至2018年間作成，即該等文件既非在判決後才嗣後出現，亦非涉及在判決後才嗣後出現之事實。

17. 這意味著該等文件在原審判決作出前(2019年5月20日)已經存在，而且倘AF認為該等文件對審判是具有關鍵作用的話，其可以亦應該在審判前向法庭作出提交以供考慮，但AF並沒有這樣做。

18. 不可忽視的是訴訟期間具有行為期間之性質，根據同一法典第95條第3款之規定，一旦沒有按照行為期間作出相關行為，其權利便會消滅。

19. 而且上訴的意義不是對案件重新進行審判，相反上訴是為了檢閱原審判決是否合乎一般經驗法則及遵守法定證據原則，AF試圖以8份一直不存在於卷宗，到原審法庭作出判決後直至其提交上訴陳述時才呈交的文件來質疑原審法庭當時的決定，明顯地不合乎實質和程序上的公義。

20. 故AF上述8份於上訴階段才呈交的文件不可能在上訴中給予考慮，且亦違反《民事訴訟法典》第616條之規定，因而不應接納該8份文件，並應自卷宗抽出並退回予AF。

21. 倘若法庭不如此認為，則被B亦會於下列的答辯中對該8份文件的內容適時提出爭議。

III. 對AF所主張的原審判決無效(見陳述書第6至11條)作出回覆

22. 在上訴陳述書中，AF主張中級法院在撤銷原審法院於2018年7月18日所作之裁判時並沒有確認過不存在不正當競爭，甚至乎沒有就該實體問題作出表態，故此AF認為原審判決中沒有再就不正當競爭這一問題進行審理時引致該判決無效(見《民事訴訟法典》第571條1

款d)項), AF亦主張原審法院沒有就不再審理不正當競爭一事作出解釋, 故其認為原審判決同樣無效(見《民事訴訟法典》第571條1款b)項)。

23. 就著上述見解, B實在無法認同。

24. 首先, B必須指出中級法院在審理原審法院首份判詞的上訴時, 已經就B是否作出不正當競爭這個實體問題表達了清晰的立場(見卷宗第593至595頁及其背頁), 中級法院作出了詳盡的推論, 在結論的部分亦直接表明:

“Se a marca da Recorrida se encontra caducada, ela deixou de beneficiar da protecção jurídica conferida pelo RJPI e resta, em bom rigor das coisas, no ordenamento jurídico de Macau, apenas a marca da Recorrente que importa atender em termos jurídicos. Nesta óptica, não tem sentido falar-se em concorrência desleal, uma vez que concorrer pressupõe a existência, pelo menos, de 2 ou mais sujeitos que desenvolvem actividades idênticas ou semelhante concorrenciais, salvo se a marca caducada é uma marca notória. (見卷宗第600頁)”

25. 這如果仍未算對不正當競爭這個實體問題作出了表態和審理, 還可以是甚麼?!

26. 其次, 中級法院在該判詞直接指明引用《民事訴訟法典》第629條第4款之規定撤銷原審法院首份判詞且指明需就AF提出的其餘問題作出審理(見卷宗第599頁及其背頁), 中級法院在緊接的結論部分表示:

“Como o Tribunal a quo não chegou a apreciar esta questão (marca notória),nem seleccionou os factos a este ponto tangentes, nem apreciar a questão da violação pela Recorrida de direitos de autor, na sequencia de o Tribunal ad quem julgar infundados os argumentos invocados pelo Tribunal a quo na decisão recorrida e de a revogar, há-de mandar baixar os autos ao Tribunal a quo, a fim de este apreciar a matéria de facto nos fixados neste arresto e as restantes questões que lhe compete conhecer. (見卷宗第600頁)”

27. 可見, 中級法院當時已經清晰地指明了原審法院在進行重審時(即本上訴所針對的原審判決), 僅需就AF所主張的馳名商標及著作權作出審理。

28. 而且, 正如中級法院已經引用之《民事訴訟法典》第629條第4款規定: *“如卷宗內並未載有第一款 a 項所指之容許重新審理事實事宜之所有證據資料, 而中級法院認為就某些事實事宜所作之裁判內容有缺漏、含糊不清或前後矛盾, 又或認為擴大有關事實事宜之範圍屬必要者, 得撤銷第一審所作之裁判, 即使依職權撤銷亦然; 重新審判並不包括裁判中無瑕疵之部分, 但法院得擴大審判範圍, 對事實事宜之其他部分進行審理, 而其目的純粹在於避免裁判出現矛盾。”*

29. 在此情況下, 原審法院在重新進行審判時集中審理AF主張之著作權及馳名商標(見卷宗第616頁背頁), 顯然便已經將所有法庭應予審理的問題作出審理。

30. 故此，原審判決絕對沒有出現遺留審理以致裁判無效的瑕疵。

31. 至於AF主張原審法庭沒有就不再審理不正當競爭一事作出解釋而引致裁判無效的瑕疵(因缺乏說明理由)，B同樣認為是不成立的。

32. 因為我們只要對原審判決給予應有的專注，便可以發現原審法庭重新進行審理時便已經說明：

“本法庭於卷宗第415頁至第425頁作出判決，其後，被中級法院廢止有關判決，**現就中級法院指的範圍審理本案。**(見卷宗第611頁)”；

“中級法院已透過於卷宗第573頁至第600頁背頁所作的裁判裁定司法上訴人提出的第一項理據理由不成立及本案不存在《工業產權法律制度》第9條第1款c)項所指的不正當競爭情況，故現針對對立當事人提出的其餘兩項理據作出分析(擬註冊商標違反對立當事人的著作權及擬註冊商標仿製對立當事人持有且屬於馳名商標的商標)(見卷宗第616頁背頁)”

33. 根據上述扼要但清晰的理由說明，我們可以理解到原審法庭完全是遵照中級法院依據《民事訴訟法典》第629條第4款而界定的範圍重新進行審理。

34. 事實上，B認為AF現時所表達出的只不過是其對該理由說明之不認同，但無論相關理由說明是好是壞，原審法庭已經在該判決中充份地作出理由說明以解釋其判決的依據，亦即原審法庭已經履行其理由說明的義務。

35. 故此，原審判決絕對沒有出現缺乏理由說明以致裁判無效的瑕疵。

IV. 對AF所主張的不正當競爭及惡意(見陳述書第12至49條)作出回覆

36. AF在本上訴中再一次重覆其已於行政程序、初級法院及中級法院中曾經主張的不正當競爭及惡意。

37. 但除卻對不同意見的應有尊重，B認為AF現時的理據絕對不能成立，因為該等理據不僅未能在實體法上得以成立，而且亦違反程序法中可予審理的可能。

38. 因為如同本答覆的前述部分所敘述，經濟局當時是以不正當競爭作為拒絕B申請商標註冊的理由。就著經濟局的這個批示，初級法院當時是予以確認，但不能忽略的是B再一次提出上訴，然後中級法院裁定B的上訴得值，然後改為判處不存在不正當競爭。

39. 即對於是否存有不正當競爭，初級法院與中級法院是存有不同的見解。

40. 而根據《民事訴訟法典》第254條，涉及商標註冊的訴訟其利益值為澳門幣壹佰萬零壹圓正(MOP1,000,001.00)，加上同一法典第638條之規定，當中級法院及初級法院無法就相同問題作出雙重確認時，相關問題是(可)交由終審法院作出最終的審核。

41. 這意味著於本案例中，倘AF是不同意中級法院當時的見解(即由存在不正當競爭改判為不存在不正當競爭)，其爭議的方式應為將中級法院就此部分的見解直接向終審法院提起上訴以作出審理。

42. 然而，AF卻沒有再就該中級法院的判決提出上訴聲請。

43. 由於針對中級法院當時的判決(即判定本案中不存在不正當競爭)而提起上訴的期間已過，根據《民事訴訟法典》第582條之規定，中級法院此部分的判決已經轉為已確定的裁判。

44. 而且根據同一法典第574條第1款之規定“**判決確定後，就出現爭議之實體關係所作之裁判在訴訟程序以內具強制力，且在第四百一十六條及隨後數條所指之範圍內，在訴訟程序以外亦具強制力，但不影響與再審上訴及基於第三人反對而提起之上訴有關之規定之適用。**”

45. 因此，由於不正當競爭這個問題於本案中已有轉為確定的裁判，故此AF不可能於本次向中級法院提起的上訴中重新對該問題作出爭議。

46. 故B認為AF這部分上述理據(見陳述書第12至49條)不應再被審理，且應基於裁判已轉為確定而駁回該部份上訴理據。

V. 對AF所主張的馳名商標(見陳述書第50至71條)作出回覆

47. 在該部份的上訴理據中，AF主張原審法庭錯誤地將其在外地註冊的商標[REDACTED]定性為澳門不具知名度的商標，以及忽略了本案已滿足《工業產權法律制度》第214條第1款b)項的一切要件，故AF於上訴中認為應依據上述法律規定拒絕B的商標註冊申請。

48. 為此，於本案中我們首先要解決的問題是到底商標[REDACTED]於澳門一般消費者是否得到廣泛認知，其次要解決的是B的商標註冊申請是否滿足了《工業產權法律制度》第214條第1款b)項的一切要件。

49. 到於何謂馳名商標，無論是原審法庭抑或AF皆各自在原審判詞以及上訴陳述書中引用了大量的學說及司法見解作出說明。

50. 但是，我們不能忽略的是在整個《工業產權法律制度》中立法者都沒有就“馳名商標”這一法律概念作出固定的定義，這意味著有關商標於澳門是否具有知名度只能由法庭透過案中所搜集到的證據來進行辨別，亦即這是屬於法庭自由心證的範圍。

51. 至於由誰人來證明該商標是否馳名，由Dr. António Campinos及Dr. Luís Couto Gonçalves聯合匯編的Código da Propriedade Industrial Anotado便作出這樣的說明“*Em regra, a notoriedade da marca tem que ser demonstrada por quem a invoque.*”。

52. 換言之，當AF於本案中主張其在外地註冊之商標[REDACTED]可於澳門具有知名度時，相關的舉證責任便應由AF所履行。

53. 而且該注釋更就如何證明相關知名度作出了進一步的注釋“*podendo, nomeadamente, para este efeito, ser apresentadas sondagens, estudos de Mercado, evidencias do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade.*”。

54. 此外，《工業產權法律制度》第214條第1款b)項規定“**商標之主要部分完全屬複**

製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，如將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯，才會拒絕商標註冊的申請。

55. 亦即只有證明有關商標在澳門地區內屬於馳名時，才可適用上述規定。

56. AF在行政程序提交聲明異議時附入了不同的照片(見聲明異議33至35條及行政程序的文件24至34)，以證明其在外地註冊之商標於澳門地區具有高知名度。

57. 就著該等照片是否足以證明AF所主張的馳名商標，原審法庭在作出謹慎的分析後予以否定，原審法庭所持的理據是(見卷宗第619頁)：

“本法庭認為對立當事人提出有明星及藝人曾穿著印有其商標的衣服及雜誌文章內載有一些明星及藝人穿戴有關服飾的照片的理據並不足以構成有關商標在本澳消費者眼中屬於馳名商標的充分證據，一來，對立當事人沒有證明有關雜誌或文章的出處，本法庭不清楚有關雜誌及文章是否有於本澳出售，且有關文章或圖片刊登的時間久遠(如1986、1987及1992年)，本法庭難以透過有雜誌文章認定有關品牌現時(2019年)在本澳的知名度，二來，歐美國家的藝人穿著的服飾的品牌並不必然為本澳消費者所知悉的品牌，尤其是對立當事人未有證明該些其指出的藝人為本澳青少年所追捧，以及該些服飾有可能只是出現於該些藝人身上一次。

除此之外，即使認為已證事實第35項所列的藝人為本澳青少年所追捧的藝人，單憑有關事實亦不能證定該些藝人所穿戴的服飾的品牌是源自對立當事人的品牌，因為正如已證事實第18項所指，對立當事人並非商標[REDACTED]的唯一持有人，且上訴人亦在韓國，新加坡，菲律賓，緬甸亦持有註冊商標[REDACTED]。”

58. 即原審法庭認為AF所提交的圖片一方面出處不明、可信度低，另一方面時間久遠、與現時的澳門實況無法作出聯繫。

59. 此外，原審法庭亦指出即使假定AF所提及的歐美藝人為本澳青少年所追捧，但由於商標[REDACTED]在某些地區的持有人是AF，在某些地區的持有人則為B，因此無法肯定相關圖片中所穿著的、顯示出[REDACTED]的衣服必然是AF的品牌(因為可以是B的品牌)。

60. 事實上B亦認同原審法庭的觀點，尤其是案卷內從沒有資料可就該等圖片出處、時間和穿著人士作出直接的對質，AF何以能夠認定該等圖片中穿著的衣飾為何必然是AF的品牌，而不會是B的品牌？

61. 由此可見，原審法庭在否定AF在外地註冊的商標[REDACTED]於澳門具有知名度時，已經作出了詳盡及清晰的邏輯推論和事實批判。

62. 如同本答覆上文所指，判定有關商標於澳門是否具有知名度一事屬於法庭自由心證的範疇，在本澳一貫的司法見解中均認同除非當事人能夠指出法庭在邏輯推論中犯下了一般常人也能立刻發現的錯誤及矛盾，否則上級法院是不可亦不應介入原審法庭的心證。

63. 事實上，AF於本上訴中除了表達了其不同於原審法庭的見解外，並沒有指出原

審法庭在否定該等圖片的證明力時如何沾有一般常人也能立刻發現的錯誤及矛盾，表達了對事物的不同觀點絕不等於原審法庭的心證存有瑕疵。

64. 故此，B認為原審法庭通過對AF所提交之圖片作出批判分析後，繼而認為該等圖片不足以證明AF在外地註冊的商標[]於澳門具有知名度的這個決定並沒有足以被上級法院譴責的瑕疵，故法律上應予以支持。

65. 另一方面，AF主張其在中國內地、香港及日本註冊了商標[]，而上述地方的居民是澳門旅客的主要組成部分，故AF認為其在外地註冊的商標應具知名度。

66. 儘管如此，B認為上述事實並不足以支持其在澳門地區具有知名度這個說法。

67. 因為在一地區註冊商標是一件事，在該地區具知名度是另一件事，在註冊地以外的地區具知名度更是另一件事，AF絕不能因為在中國內地、香港及日本註冊過商標便直接推導出其於澳門具有知名度的這個觀點。

68. 對於AF之商標於亞洲是否具有知名度(以致該知名度可傳入至澳門)，原審法庭認為單憑AF所提交的文件是不足以證明的，其在事實判定時作出了相應的解釋：

“至於對立當事人的商標[]在日本是否著名及是否屬於潮流指標的事實，考慮到行政卷宗第110頁至第112頁只是幾則張貼於互聯網的街拍貼文，內容僅是描述了當天在日本街頭的人的衣著，且張貼日期零散，本法庭認為有關證據的價值有限，最多只能顯示當天日本街頭的人的衣著包括印有G、B及[]的衣服，本法庭難以單憑該幾則貼文就認定對立當事人的商標[]在日本屬於著名及潮流指標的事實。因此，有關事實不獲證實。”(見卷宗第615頁)；

“至於對立當事人的商標[]在亞洲是否著名的事實，同樣地，由於對立當事人僅是提交了行政卷宗第110頁至第112頁作為有關事實的證據，且有關內容最多只能顯示在貼文刊登之日日本街頭的人的衣著包括印有G、B及[]的衣服，本法庭認為有關證據完全不足以證明對立當事人的商標[]在亞洲屬於著名的事實。”(見卷宗第615頁背頁)；

“為證明對立當事人有將標有[]的商標的產品銷售到世界各地的事實，對立當事人提交了行政卷宗第157頁至第228頁的文件作為證據。該些發票顯示有關貨品的目的地包括加拿大、澳洲、比利時、丹麥、法國、德國、荷蘭、愛爾蘭及香港。然而，有關發票的內容未能顯示出口的貨品是由[]商標標示的商品，且有關發票顯示有關貨品是由V公司所生產及出口，但對立當事人沒有陳述及證明其與V公司的關係。基於此，本法庭無法透過該些發票認定對立當事人有將標有[]的商標的產品銷售到世界各地的相關事實。”(見卷宗第615頁背頁)；

“針對對立當事人有透過其集團的公司及透過授權的公司在地、台灣及日本出售標有其商標[]的商品的事實，考慮到對立當事人為證明有關事實而提交的文件只是一些其在地、台灣及日本擁有有關商標登記的文件(見行政卷宗第45頁至第94頁)，沒有提交任何能證明其有在地、台灣及日本銷售標有其商標的產品的證明文件，故本法庭未能認定對立當事人

就司法上訴提交的答覆的第31點事實。”(見卷宗第615頁背頁)；及

“另一方面，針對對立當事人附上上訴答覆提交的文件四（卷宗第533頁至第545頁），由於有關文件只是對立當事人自行整理並列出44間店鋪的名稱及地址的文件，對立當事人沒有提交任何證據證明有關內容屬實（如對立當事人在內地開設的B專賣店的照片、營業證明、租賃店鋪租約），本法庭認為該文件四的可信程度有限。因此，本法庭認為該文件不足以認定存在該些B專賣店，且該些B專賣店是由對立當事人所經營以及對立當事人有透過該些店鋪出售標有其商標[REDACTED]的商品的事實。”(見卷宗第616頁)；

69. 需指出，AF在本上訴中並沒有就原審判決的事實部分作出爭議，其僅不認同原審法庭否定其在澳門具有知名度的結論。

70. 當原審判決的事實基礎及其分析沒有受到質疑，尤其是，原審法庭從案中的資料指出AF未能成功證明其在外地註冊的商標於中國內地、日本存有知名度，更未能證明出AF將印有其商標的貨品行銷至世界各地(包括香港)，那麼原審法庭依據上述的邏輯分析及理由說明來推論出AF在外地註冊的商標不具知名度，相關的判斷並沒有任何可被非議的地方。

71. 最後，AF於上述陳述書第62條結合第28至30條，以及因此而在上訴階段才附入的8份文件，表示在“D”及“F”有兩間店鋪得到AF的批准而使用商標[REDACTED]，由於該商業區域人流極旺及得到澳門消費者的認可，自然可以確認AF之商標於澳門具有知名度。

72. 對於AF的上述觀點，B實不能認同。

73. 首先AF從沒有在行政程序的聲明異議和司法上訴的答辯中主張過上述事實。

74. 對於作出答辯後才向法庭主張的事實，《民事訴訟法典》第425條對相關的(不)可接納性作出了嚴格規定，首先該等事實必須為嗣後出現或嗣後才被知悉，其次該等事實應在15天內向法庭提出，且提出的時間必須在辯論終結前。

75. 如同本答覆第12條所見，AF所主張“D”及“F”內兩間店鋪的“AGREEMENT FOR THE GRANT OF A RIGHT TO USE A SHOP”是於2017年1月及2018年2月所訂定的，而原審判決則是於2019年5月20日才作出，顯然地AF並沒有遵守《民事訴訟法典》第425條對嗣後事實之提出的規定，故該等事實不應在本上訴階段作考慮。

76. 為著謹慎起見，倘若法庭最終接納將該等事實納入為考慮的範圍，B認為亦不足以支持AF所主張的馳名商標。

77. 首先，上述題及的兩份“AGREEMENT FOR THE GRANT OF A RIGHT TO USE A SHOP”分別是S LIMITED與C LIMITED簽署及U LIMITED與E LIMITED簽署，該店鋪的租用與AF的商標使用沒有任何關連。

78. 而且上述兩份文件皆有這樣一個條款“This Agreement must be initialed on every page by all parties. This signitures and the powers of the signatories to act on behalf of the companies in question must be certified by a Notary”(見卷宗第667及第679頁)，但現時該

兩份文件皆沒有作出過公證認定，故此該文件對簽約方是不具約束力的(見《民法典》第215條第1款)。

79. 此外，雖然AF交了一份由C LIMITED所作出的“聲明”(原文為STATEMENT，見文件3)及一份由E LIMITED所作出的“聲明”(原文為STATEMENT，見文件7)，但基於《民事訴訟法典》第440條所採納的口頭原則，上述兩份聲明不可被採納為證言。

80. 故此B認為AF現時於上訴階段所呈交的文件無法證明“D”及“F”有兩間店鋪走得到AF的批准而使用商標[REDACTED]，更無法證明商標[REDACTED]於澳門的知名度因此而得到提升。

81. 但即使法庭最終真的認為“D”及“F”有兩間店鋪是得到AF的批准而使用商標[REDACTED]，B亦認為不足以構成《工業產權法律制度》第214條第1款b)項所要求的馳名商標。

82. 理由在於，B早於2014年10月6日向經濟局申請註冊商標[REDACTED](見原審判決第1條已證事實)，當時在澳門地區內是沒有這個商標的註冊。

83. 中級法院於2019年3月21日針對本案而作的判決亦表明“*Se a marca da Recorrida se encontra caducada, ela deixou de beneficiar da protecção jurídica conferida pelo RJPI e resta, em bom rigor das coisas, no ordenamento jurídico de Macau, apenas a marca da Recorrente que importa atender em termos jurídicos Nesta óptica, não tem sentido falar-se em concorrência desleal, uma vez que concorrer pressupõe a existência, pelo menos, de 2 ou mais sujeitos que desenvolvem actividades idênticas ou semelhante concorrenciais, salvo se a marca caducada é uma marca notória.*”(見卷宗第600頁)，即B申請商標註冊當刻AF並沒有作出相同或類似的競爭活動。

84. 而且根據上文所述，S LIMITED與C LIMITED以及U LIMITED與E LIMITED的協議是分別於2017年1月和2018年2月簽訂。

85. 這意味著，即使C LIMITED及E LIMITED是得到AF的批准而使用商標[REDACTED]，但這都是發生於B申請商標註冊之後，即B申請商標註冊當刻，AF在其他地區註冊的商標於澳門地區仍然未有知名度。

86. 由於商標申請是講求優先原則，B的商標註冊申請是早於AF於澳門地區的商標推廣，因此即使AF於事後在澳門地區，將其在其他地區註冊的商標創造出知名度，但基於優先原則的保護，B始終應獲批准是次商標註冊。

87. 作為拒絕商標註冊的其中一個理據，《工業產權法律制度》第214條第1款b)項的一個重要前提是申請商標註冊前於澳門地區已經有一個馳名商標。

88. 由於AF無法證明其比其他地區註冊的商標於澳門地區具有知名度，以致《工業產權法律制度》第214條第1款b)項的一個重要前提無法滿足，故其絕不可能以上述理由(馳名商標)來請求拒絕B的商標註冊申請。

89. 因此，請求中級法院裁定比部分上訴理據不成立。

VI. 對AF所主張的著作權被侵害(見陳述書第72至82條)作出回覆

90. AF在該部分的上訴理據內，首先陳述其擁有「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的著作財產權的相關事實，繼而重申AF沒有任何對應已註冊商標的權利，亦即其所提出的著作權沒有失去獨立性。

91. 除卻對不同意見的應有尊重，B並不認同卸的上述理據，尤其其聲稱擁有相關「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的著作財產權非為事實，甚至其此部份上訴理據與其整個上訴理據存有矛盾並且出爾反爾。

92. 首先，AF是在其司法上訴的答覆第23至25條內(見卷宗第278頁至279頁)，只是轉錄了其向經濟局提交的聲明異議第18至28條所陳述的事實。

93. 但AF卻在其上訴理據中提出了新事實及新理據，尤其是其結論第GG.項所指的“*A Recorrente adquiriu ao respectivo criador original, R, os direitos patrimoniais de autor sobre o desenho da águia no topo da letra "O" do elemento "G", estando juntos aos autos o seu depoimento ajuramentado (affidavit) perante os Tribunais da República de Singapura e a sua declaração estatutária perante notário público em Inglaterra, que o comprovam, que são atendíveis e que deveriam ter sido levados em conta na decisão recorrida.*”，該等新事實及新理據並沒有在其司法上訴的答覆中陳述，亦並非所轉錄的聲明異議第18至28條所陳述的事實。

94. 根據通用於本上訴階段之《民事訴訟法典》有關上訴之相關規定，並不容許上訴人在此階段提出新事實及新理據，因而AF此部份之訴訟行為違反訴訟法之規定，應視為沒有作出。

95. 另一方面，儘管上訴人曾在向經濟局提出聲明異議後提出補充陳述，與之附呈了兩份聲稱是由「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的著作人身權權利人R在新加坡共和國法庭作出的宣誓聲明書及在英格蘭公證人面前作出的法定聲明，可是，該兩份文件並未有在AF司法上訴的答覆中予以提及、援引及/或轉錄，因此不論是在原審審判階段抑或是現時上訴階段，均無須考慮該兩份文件。

96. 該兩份文件，無論如何，亦不應被採納為證據，該兩份文件是R作出的聲明內容，故非為書證，實際上是“人證證言”，故此，由於我們的司法體系奉行直接取證原則，除非是在法律規定的特別情況下方採納書面證言，加上，按照該兩份聲明內容，聲明人R在作出聲明時具有AF公司代表身份，故此，R具有訴訟當事人身分，其無論如何亦不能以證人身份於本案作證，更何況是以書面作證；

97. 再者，卷宗內從沒有任何文件書證，予以核實R為「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的創作人及著作人身權權利人，亦沒有證據證明上訴人是「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的著作財產權利人，也沒有任何文件書證證明「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的確實圖樣是為何。

98. 另一方面，AF一方面力爭其在澳門沒有有效的註冊商標登記，以此來支持其針對「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」而擁有的著作權具有自主性，但AF另一方面卻又堅持自己擁有與被爭議商標存有不相容的馳名商標。

99. 當AF引用馳名商標作為上訴理據時，其就是希望即使沒有登記亦可在澳門地區內排除其他不相容的商標，換言之，AF是希望在澳門獲得其本身對由相關圖樣/設計組成的馳名商標而擁有的專有性保護。

100. 這裡就令B感到疑惑，因為AF一方面以地域原則為由，強調由於在澳門地區沒有有效商標註冊，因此其聲稱對「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」擁有所謂的著作財產權具有獨立性以作為拒絕被爭議商標註冊案中的審判標的；但另一方面AF高舉其在澳門擁有馳名商標作為拒絕被爭議商標註冊的理由來獨佔澳門市場。

101. 到底AF是希望其聲稱在澳門地區擁有的馳名商標的專有性及對應保護(對此B不如此認為)，抑或希望否定其所謂的馳名商標(對此B不如此認為)在澳門市場之存在甚至是不存在該馳名商標，繼而在其聲稱對「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」擁有所謂的著作財產權方面取得保護？

102. B認為，既然AF試圖以“馳名商標”及“不正當競爭”來作為上訴理據，其則不可能再以著作權作為上訴理據，因為當AF在試圖證明其聲稱擁有的馳名商標於澳門具有高知名度及廣泛競爭力時，即其在澳門就擁有馳名商標的保護，以及當中必然包括了所引用之著作權的組成圖案/設計，那麼相關著作權就定必失去了自主性。

103. 尤其是，如同被經濟局引述的中級法院第494/2011號判決所解釋“*O “design”, porventura de criação particularmente artística, depois de introduzido na marca perde autonomia e o que se passa a comparar, para efeito de confundibilidade e identidade, são as marcas entre si.*”、*“Isso, porém, não quer dizer que algum elemento gráfico que compõe a marca não possa ser objecto de protecção especial em acção autónoma no quadro da violação de direitos de autor, desde que verificados certos requisitos, mas não na acção de anulação de registo de marca no quadro da propriedade industrial.*”，該判決更是精闢地確認該上訴案原審法庭之理據，並宣示“*... a verdade é que uma vez incorporado o design na marca, o que passa a estar visível e a representar a sua verdadeira função é a marca propriamente dita. Quer dizer, a criação perde autonomia e emerge o papel da marca, podendo dizer-se que aqui se passa algo parecido com a consumpção, em que o resultado final consome o trabalho preparatório*”...

104. B認為上述中級法院判決對本案具有重要參考價值，因為，本案是工業產權領域內有關商標(而非著作權)之司法上訴案，即使(只是假設)AF又或其董事R確曾是「在”G”的字母”O”頂部上有鷹的設計」的著作權權利人，但正正因為他們已決定利用該圖樣作為區分其自

身企業之產品的商標，將該圖樣在其市場產品上應用，並希望透過該商標於本澳甚至是其他地區取得商標方面之保護時，即使有關圖樣並未在有關地區進行註冊，其原來可能(只是假設)擁有之著作權權利亦已隨之而失去獨立性。

105. 如若法庭認為應接納上指新加坡共和國法庭作出的宣誓聲明書及在英格蘭公證人面前作出的法定聲明為本案書證(B不予以認同)，這正正可從AF董事R所聲明“...I confirm that I am the originator and creator of the trade marks “G”; “B”; “G” and the Eagle device; and the Eagle device itself.....”，R亦承認該「在“G”的字母“O”頂部上有鷹的設計」已轉化為用以區分企業之產品或服務與其他企業之產品或服務之商標。

106. 同時，一如上指，AF聲稱對「在“G”的字母“O”頂部上有鷹的設計」擁有所謂的著作財產權，假設當中“鷹”的設計與被爭議商標的“鷹”圖樣相類似，但一如經濟局認同B在對AF的聲明異議提出的答辯內理據，該「在“G”的字母“O”頂部上有鷹的設計」的“鷹”圖樣，本身在羅馬帝國與納粹德國的陸軍制服上都用過，此外，該“鷹”圖樣也用於W、X與其他品牌中，故「在“G”的字母“O”頂部上有鷹的設計」並非上訴人能排除而曾經(只是假設)唯一擁有的“著作權”。

107. 故此，B認為本案無論是實質上抑或訴訟形式上皆不涉及著作權這個問題，尤其是法庭根本無須對已失去自主性之著作權這個問題在本涉及商標權屬爭議案件中作出相關審理，因而，AF表示其著作權被侵犯並以此作為拒絕被爭議商標登記的這部分上訴理據應予駁回。

*

Corridos os vistos legais, cumpre analisar e decidir.

* * *

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS

Este Tribunal é o competente em razão da nacionalidade, matéria e hierarquia.

O processo é o próprio e não há nulidades.

As partes gozam de personalidade e capacidade judiciária e são dotadas de legitimidade “*ad causam*”.

Não há exceções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do mérito da causa.

* * *

III – FACTOS ASSENTES:

A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:

1. 於 2014 年 10 月 6 日，上訴人向經濟局遞交編號為 N/91XX9 的商標申請，上述申請於 2015 年 1 月 7 日第 2 組第 1 期的《澳門特別行政區公報》內刊登。

2. 上述商標種類為產品商標，商標文字為 G，申請用於第 18 類別的攜帶式化妝盒(空的)；寵物衣服；手提包；運動包；皮包；行李箱及旅行袋；雨傘；遮陽傘；手杖；皮革

製鑰匙包；皮革狗鏈；商標圖樣為：



3. 於 2015 年 3 月 9 日，史道加律師以對立當事人之名義針對編號第 N/091XX9 號商標註冊向經濟局遞交聲明異議，有關的聲明異議通告已公佈於 2015 年 5 月 6 日第 18 期第 2 組《澳門特別行政區公報》內。

4. 於 2015 年 5 月 13 日及 19 日，上訴人分別向經濟局遞交答辯及相關證明文件，有關的答辯公告已公佈於 2015 年 6 月 17 日第 2 組第 24 期《澳門特別行政區公報》內。

5. 於 2016 年 5 月 6 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，表示同意第 182/DPI 號報告書，該報告書結論部份為：

“...20. Face aos documentos apresentados pela Reclamante conclui-se o seguinte:

1. *A marca n.ºN/002XX4*  *para produtos incluídos na classe 9.ª encontra-se caducada desde de 29/07/2004.*

2. *Não existe violação dos “direitos de autor” o “design”, depois de introdução na marca perde autonomia por isso fica afastado o fundamento de recusa do artigo 24, n.º2 alínea f).*

3. *Não tendo ficado provado a notoriedade da marca da Reclamante na RAEM,*

não se encontram preenchidos os três requisitos cumulativos do artigo 215, fica assim afastada o fundamento de recusa invocado do artigo, n.º1 alínea b) do RJPI.

4. Podem ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, entre a Reclamante e a Requerente, porque:

(i) O sinal registando pode levar o consumidor a pensar, erradamente, que os produtos assinalados por uma e outra marca provêm da mesma entidade ou de entidade diversas, mas negocialmente relacionada.

(ii) Infere-se, assim que o sinal determinará, a favor da Requerente, desvio de clientela consumidora dos produtos a marcar com a marca da Reclamante que excede o limiar determinado pelas normas e pelos usos honestos da actividade económica.

Pelos factos expostos, salvo melhor opinião, a signatária considera a Reclamante procedente por puderem ocorrer actos de concorrência desleal, mesmo sem serem intencionais, o que constitui fundamento de recusa do pedido de registo, conforme a alínea c) do n.º1 do artigo 9, aplicável ex vi alínea a) do n.º1 artigo 214 do Regime Jurídico da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º97/99/M, de 13 de Dezembro...”

並於同一批示內，以《工業產權法律制度》第9條第1款c)項結合第214條第1款a)項之規定，作出拒絕第N/91XX9號商標註冊之決定，該批示刊登於2016年6月1日第22期第2組的《澳門特別行政區公報》內(以下稱為“被上訴批示”)。

6. 史道加律師於2015年3月9日以對立當事人之名義向經濟局知識產權廳提交聲明異議，當時並沒有附入授權書。

7. 其後，史道加律師向經濟局補交一份授權書，該授權書是由AB以上訴人公司名義簽署，透過該授權書授予權力給簽署聲明異議之律師，以便代表其提出聲明異議。

8. 上述授權書附有公證內容，有關公證員認證之內容為：“...*Certifies only that Y, a United Kingdom citizen, holder of United Kingdom Passport No.09XXXXX02 issued on 30th July 2015 who is well known to me, who acting in his capacity as a director of and for Z Limited, is duly authorised by AA Ltd (“the company”) to represent it in this matter has today caused the annexed power of Attorney for A Limited to be produced to me and that he has represented to me on behalf of the company that the said document is an original document*

signed by AB 由 AB for A Limited...”。

9. 對立當事人是一所在英國於 1989 年 8 月 22 日成立之有限公司，業務範圍為“AC COMPANY”(中譯：AC 公司)。

10. 於 1993 年 2 月 15 日，對立當事人在韓國專利廳(商標局)申請註冊 [REDACTED] 商標，以用於鞋、手表、背包、服裝、首飾等類別。

11. 對立當事人在 1993 年 5 月 5 日向英國具權限當局申請註冊 [REDACTED] 商標。

12. 對立當事人於 1995 年 7 月 27 日，向一所韓國公司“AD, Ltd.”轉讓了有關 B 商標 [REDACTED] (第 25、27、35、44 及 45 類商品)。

13. 約於 2000 年，“AD, Ltd.”將商標圖樣 [REDACTED] 的商標轉讓予“AE, Ltd.”。

14. 及後，於 2005 年至 2013 年期間，[REDACTED] 商標權利人“AE, Ltd.”賦予上訴人專有使用權。

15. 上訴人在 2014 年在韓國成為 [REDACTED] 商標註冊上的所有權人。

16. 上訴人已在韓國、新加坡、菲律賓、緬甸持有註冊商標 [REDACTED] 及 [REDACTED]。

17. 上訴人有在中國申請註冊商標 [REDACTED]。

18. 對立當事人並非商標 [REDACTED] 及 [REDACTED] 的唯一持有人。

19. 對立當事人成立於 1989 年 8 月 22 日，於成立時股東出資為 300 英鎊(即折合為澳門幣 3,186.59)。

20. 根據對立當事人 2016 年 4 月遞交之年度報表，對立當事人之資本為 252 英鎊(即折合為澳門幣 2,676.79)。

21. 於 2012 年 8 月 22 日至 2016 年 4 月 12 日期間，對立當事人的業務代號 (SIC CODE) 顯示為“AC COMPANY”(中譯：AC 公司)。

22. 對立當事人曾於 1997 年 9 月 3 日向澳門經濟局申請註冊商標 [REDACTED] 第 N/2XX4 號，並於 1998 年 2 月 11 日起獲批給，商標註冊類型為 9，有效期至 2004 年 7 月 29 日。

23. 上訴人有為載有商標圖樣 [REDACTED] 之自家品牌產品進行宣傳推廣，更邀請 K-POP 韓國流行音樂明星及模特兒進行宣傳，贊助他們的服務及演唱會周邊商品，如歌星 AF、韓國團體 AG、AH 等。

24. 上訴人在韓國江南(Gangnam)區擁有銷售據點，而在首爾的 AI 百貨公司及 M yeong-dong 明洞亦有設立零售據點，並為了吸引消費者，上訴人定期雇用廣告名模與歌手於 AI 百貨公司舉行簽名會推廣品牌 B。

25. 上訴人亦有在仁川國際機場的廣告燈箱中通過巨型屏幕電視廣告，將載有第 N/091XX9 號商標圖樣 [REDACTED] 之自家品牌進行了宣傳。

26. 上訴人已在中國內地設立生產線，並建立了一所中韓合資公司「AJ 有限公司」，並已獲發報關單位註冊登記證書，在工商行政管理局處獲得許可設立外商企業以及中國營運執照與進出口許可證。

27. 現時，上訴人合資之「AJ 有限公司」已在中國深圳、長沙、南京、杭州、大連、成都、天津及沈陽設立多個站點，指定不同的合法代理人來執行銷售業務。

28. 淘寶網 Taobao、天貓網 Tmall、京東網、微博 Weibo 的網上購物平台上可購買載有 [REDACTED] 商標圖樣之品牌的產品，包括衣服、配件、手提包及背包。

29. A parte contrária é uma empresa do Reino Unido, fundada por R em 1976, cuja marca [REDACTED] é eclética na sua clientela, que vai do jovem underground de Londres a estrelas do espectáculo como I ou H, passando pela classe média, média alta e alta, com bom gosto e propensão para a urbanidade e modernidade.

30. A marca [REDACTED] é usada pela parte contrária na produção e venda de uma variedade de produtos de vestuário masculino e feminino e respectivos acessórios de moda.

31. A marca da parte contrária [REDACTED] está registada em República Popular da China e Taiwan.

32. A parte contrária é um dos titulares de marca [REDACTED] na China.

33. A parte contrária é titular de marca de B em Japão (fls. 87 do PA).

34. A parte contrária detém marcas registadas na Europa e Reino Unido;

nomeadamente as marcas comunitárias n.º 0001XXXX6, 01170XXXX3, 0117XXXX5, e as marcas, registadas no Reino Unido, n.º UK000015XXXX9, UK000015XXXX7, UK000015XXXX2 e UK000022XXXX0.

35. R, AK, grupo musical AL, H, AM, AN, AO, AP, Q, P, AQ, AG, AR, AS, I, AT, AU, K, AV, AW, Fall Out G já vestiram B



36. A marca da parte contrária  aparece nos artigos e capas de revistas em que é mencionada ou aparece, em que algumas estrelas dão a sua cara e corpo por a marca da parte contrária.

37. A parte contrária fez publicidade através de meio de comunicação social.

38. A parte contrária organizou festas, incluindo Tóquio, em que a sua marca é tema e símbolo das festas.

39. O contrato de cessão de marca celebrado entre a parte contrária com a sociedade AD Limited consta o seguinte :

- A cessão tinha character temporário, e ao fim de 10 anos a referida cessionária AD tinha a obrigação de ceder a marca de volta à parte contrária, não podendo também ceder a marca a terceiros .

40. A parte contrária tem loja online através da qual procede à venda online.

41. À data de apresentação da reclamação, a parte contrária solicitou o registo da marca N/96XX8  para produtos incluídos na classe 18.^a.

42. A marca obstativa  n.º N/96XX8 (cl. 18.^a) já se encontra em nome da parte contrária no dia 13 de Junho de 2016.

* * *

IV – FUNDAMENTAÇÃO

Como o recurso tem por objecto a sentença proferida pelo Tribunal de

1ª instância, importa ver o que o Tribunal *a quo* decidiu. Este afirmou na sua douta decisão:

I. 案件敘述：

B, LTD（下稱“司法上訴人”），就經濟局知識產權廳廳長（下稱“被上訴實體”）於2016年5月6日作出的拒絕其第N /091XX9號商標註冊申請的批示，向本院提起上訴，理由是被上訴批示違反了《工業產權法律制度》第19條、第20條及第211條之規定，以及司法上訴人註冊[REDACTED]商標的行為不構成不正當競爭。

*

經濟局根據《工業產權法律制度》第278條第2款之規定提交了行政卷宗，但沒有提交回覆。

*

經適當傳喚對立當事人**A Limited**，其作出了卷宗第274頁至第285頁的答覆，指出司法上訴人的行為侵犯了著作權、擬註冊商標仿製了馳名商標[REDACTED]、司法上訴人的行為構成不正當競爭，主張應維持經濟局拒絕上訴人的編號N /91XX9商標註冊申請的決定。

*

本法庭於卷宗第415頁至第425頁作出判決，其後，被中級法院廢止有關判決，現就中級法院指定的範圍審理本案。

*

II. 訴訟前提：

本院對此案有管轄權。

本案訴訟形式恰當及有效。

訴訟雙方具有當事人能力及正當性。

不存在待解決之無效、抗辯或其他先決問題以妨礙審理本案之實體問題。

*

III. 事實部份：

根據卷宗及行政卷宗的資料，本院認定以下對案件審判屬重要的事實：

(.....)

*

要補充的是，經濟局行政卷宗內的證言(行政卷宗第127頁至156頁，第229頁至第258頁)相當於證人證言，故不可被採納為證據，因本澳證據方面的制度採用直接原則(有關體現可見《民事訴訟法典》第440條)，證人證言僅在法庭前進行方可被考慮。

對立當事人為證明其是[REDACTED]商標及圖案的作者或創作人的事實，僅提交了R作出的宣誓陳述書(affidavit)及法定聲明(Statutory Declarations)作為證據。然而，按前所述，有關陳

述及(行政卷宗第127頁至156頁，第229頁至第258頁)因違反直接原則而不能被採納為證據。再者，對立當事人指R是[]圖案或繪圖的創作者，但又沒有陳述及提交任何證據顯示有關圖案或繪畫的著作權透過何種途徑移轉至對立當事人所有。基於此，本法庭未能根據本卷宗及行政卷宗資料認定對立當事人是[]商標及圖案的作者或創作人的相關事實。

此外，卷宗亦沒有任何證據顯示[]的繪圖首次出版的時間，故有關事實亦不能獲得證實。

至於對立當事人的商標[]在日本是否著名及是否屬於潮流指標的事實，考慮到行政卷宗第110頁至第112頁只是幾則張貼於互聯網的街拍貼文，內容僅是描述了當天在日本街頭的人的衣著，且張貼日期零散，本法庭認為有關證據的價值有限，最多只能顯示當天日本街頭的人的衣著包括印有G、B及[]的衣服，本法庭難以單憑該幾則貼文就認定對立當事人的商標[]在日本屬於著名及潮流指標的事實。因此，有關事實不獲證實。

至於對立當事人的商標[]在亞洲是否著名的事實，同樣地，由於對立當事人僅是提交了行政卷宗第110頁至第112頁作為有關事實的證據，且有關內容最多只能顯示在貼文刊登之日日本街頭的人的衣著包括印有G、B及[]的衣服，本法庭認為有關證據完全不足以證明對立當事人的商標[]在亞洲屬於著名的事實。

為證明對立當事人有將標有[]的商標的產品銷售到世界各地的事實，對立當事人提交了行政卷宗第157頁至第228頁的文件作為證據。該些發票顯示有關貨品的目的地包括加拿大、澳洲、比利時、丹麥、法國、德國、荷蘭、愛爾蘭及香港。然而，有關發票的內容未能顯示出口的貨品是由[]商標標示的商品，且有關發票顯示有關貨品是由V公司所生產及出口，但對立當事人沒有陳述及證明其與V公司的關係。基於此，本法庭無法透過該些發票認定對立當事人有將標有[]的商標的產品銷售到世界各地的相關事實。

針對對立當事人有透過其集團的公司及透過授權的公司在內地、台灣及日本出售標有其商標[]的商品的事實，考慮到對立當事人為證明有關事實而提交的文件只是一些其在內地、台灣及日本擁有有關商標登記的文件（見行政卷宗第45頁至第94頁），沒有提交任何能證明其有在內地、台灣及日本銷售標有其商標的產品的證明文件，故本法庭未能認定對立當事人就司法上訴提交的答覆的第31點事實。

另一方面，針對對立當事人附同上訴答覆提交的文件四（卷宗第533頁至第545頁），由於有關文件只是對立當事人自行整理並列出44間店鋪的名稱及地址的文件，對立當事人沒有提交任何證據證明有關內容屬實（如對立當事人在內地開設的B專賣店的照片、營業證明、租賃店鋪租約），本法庭認為該文件四的可信程度有限。因此，本法庭認為該文件不足以

認定存在該些B專賣店，且該些B專賣店是由對立當事人所經營以及對立當事人有透過該些店舖出售標有其商標[REDACTED]的商品的事實。

針對對立當事人曾在香港開設專門店、在本澳的年青旅客均穿著標有  的衣物以及對立當事人已生產手提袋、手提行李箱、運動手提袋超逾四十年、對立當事人的店舖是藝人相聚及常到之處的事實，由於對立當事人沒有提交任何證據證明有關事實，故有關事實不獲證實。

對立當事人提交的聲明異議的第9項事實亦不獲證實，因為對立當事人沒有提交與以 [REDACTED] 商標標誌的產品在全球的銷售情況有關的文件（包括是否存在專賣店及專賣店的數目），且其提交的文件亦不足以令本法庭確信 [REDACTED] 的標誌為全世界多數人所認識，並屬於時尚及潮流的標誌。

已證事實第36項至第38項的事實是透過行政卷宗第259頁至第305頁的文件獲得證實。

已證事實第41項及第42項的事實是透過卷宗第551頁至第554頁的文件獲得證實。

至於其餘已證事實及不獲證實的事實，由於有關事實不屬中級法院命令擴大審理的範圍，屬已有確定裁判的事實事宜，故僅將有關已證事實轉錄。

IV.理由說明：

司法上訴人提出的上訴理據包括：

1) 由於對立當事人沒有適當授權予其訴訟代理人，被上訴批示違反《工業產權法律制度》第19條、第20條及第211條之規定；

2) 不存在不正當競爭。

對立當事人提出應維持拒絕登記的理據包括：

1) 擬註冊商標違反對立當事人的著作權；

2) 擬註冊商標仿製對立當事人持有且屬於馳名商標的商標；

3) 存在不正當競爭。

中級法院已透過於卷宗第573頁至第600頁背頁所作的裁決裁定司法上訴人提出的第一項理據理由不成立及本案不存在《工業產權法律制度》第9條第1款c)項所指的不正當競爭情況，故現針對對立當事人提出的其餘兩項理據作出分析（擬註冊商標違反對立當事人的著作權及擬註冊商標仿製對立當事人持有且屬於馳名商標的商標）。

針對擬註冊商標違反對立當事人的著作權的理據，的確，商標或其某項要素含有侵犯著作權或工業產權之標記是應拒絕註冊商標的理由之一（《工業產權法律制度》第214條第2

款f)項。

然而，本案中，由於對立當事人未能證實其是[REDACTED]的商標及繪圖的作者及創作者的事實，故其提出擬註冊商標違反對立當事人的著作權的理據必定不可能成立。

針對另一項理據，先來看相關法律的規定，《工業產權法律制度》第214條第1款b)項規定，如商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，且將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯，須拒絕商標註冊。

有關何謂馳名及享有聲譽的商標，Luís Couto Gonçalves在其著作《Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal》¹第255及256頁有以下精闢的介紹：

“A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço.

Uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue ainda duas hipóteses: se o produto ou serviço for de grande consumo, a marca deve ser conhecida do grande público; se o produto ou serviço for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço.

A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção – pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida – embora não careça de nele ser usada de modo efectivo.

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira.

Por último, a marca notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser, por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo.”

José Mota Maia 亦針對馳名商標作出以下詮釋：“... uma marca pode qualificar-se de notória, ou notoriamente conhecida, desde que tenha alcançado notoriedade, ou conhecimento geral, no círculo dos produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de serviços, ou no meio dos consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou serviços; isto é, segundo esta definição, basta que a marca se tenha divulgado, de modo particular, no círculo das pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por ‘meios interessados’ relativamente a determinados produtos ou serviços².”

由此可見，馳名商標必須為一般消費者或至少為有關行業及產品的特定消費群所認識。

巴黎聯盟大會及世界知識產權組織大會於2000年提出的共同建議（Recomendação

¹ 見 Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4ª Edição Revista e Atualizada, Luís Couto Gonçalves, 2013.

² 見其所著的 Propriedade Industrial, Vol II, Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, 第427頁。

Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual) 曾提出可透過以下要素界定馳名商標：

- a) O grau de conhecimento da marca no sector do público relevante;
- b) A duração, extensão e área geográfica de uso da marca;
- c) A duração, extensão e área geográfica de promoção da marca, incluindo publicidade e apresentação em feiras e exposições dos produtos e ou serviços a que a marca se aplica;
- d) A duração e área geográfica de quaisquer registos, e ou pedidos de registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou o conhecimento da marca;
- e) O número de decisões judiciais favoráveis, em particular, ao reconhecimento da marca como notoriamente conhecido;
- f) O valor associado à marca.

另一方面，António Campinos及Luís Couto Gonçalves亦提出可透過以下資料證明一個商標屬於馳名商標：“sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade³.”。

本案中，對立當事人在聲明異議階段提出其商標是馳名商標，因多個歌星及藝人曾穿著印有其商標的服飾、其品牌在亞洲屬於著名的品牌、在日本屬於潮流的標誌、澳門的年輕人因追隨該些曾穿著印有其商標的服飾的歌星及藝人及透過對立當事人的網上銷售店而認識對立當事人的品牌。

對立當事人其後在司法上訴的答覆中再提出，由於本澳年輕的旅客中大部分是來自內地、台灣及日本，且其有在內地、台灣及日本銷售以其商標標示的產品，及有透過社交媒體及舉辦以其商標為主題及標誌的活動，其商標在澳門消費者眼中屬於馳名商標。

上訴人則提出，對立當事人從沒有以其名義在澳門利用商標圖樣進行任何類型之商業銷售及推廣活動，故不屬馳名商標。

經審查證據，未能證實對立當事人所主張的部分事實（包括其品牌在亞洲屬於著名的品牌、在日本屬於潮流的標誌、其有在內地、台灣及日本銷售以其商標標示的產品），僅能證實其主張的部分事實，且該些獲認定的事實（除了已證事實第40項）與對立當事人的商標在澳門的實際使用情況及頻密程度無關。

即使認為第40項已證事實能體現對立當事人有透過網上商店銷售以商標標示的商品到本澳，本法庭認為單憑有關事實難以認定對立當事人的產品為本澳消費者（尤其是年輕

³ 見Código da Propriedade Industrial Anotado, 2.^aed., 2015, 第430頁。

的消費者)所熟悉，這是因為對立當事人沒有陳述足夠的客觀的事實支持其商標[REDACTED]如何在本澳消費者眼中享有知名度。在欠缺諸如對立當事人有在本澳對其商標進行宣傳推廣、有關產品在本澳的銷售量及帶來的收入、有關商標在本澳的知名度的市場調查、有關產品在本澳市場的占有率的事實的情況下，本法庭難以認同對於本澳消費者而言，對立當事人的商標在第18類的產品〔具體產品為攜帶式化妝盒(空的)；寵物衣服；手提包；運動包；皮包；行李箱及旅行袋；雨傘；遮陽傘；手杖；皮革製鑰匙包；皮革狗鏈〕享有知名度。

正如經濟局所言，在對立當事人沒有提交任何證據顯示本澳消費者或分銷商有向對立當事人購入產品、對立當事人在本澳有進行廣告推廣或在本澳有銷售點的情況，對立當事人爭辯自己的商標在本澳屬馳名商標的理據根本不能成立。

要強調的一點是，基於地域原則，判斷一個商標是否屬於馳名商標必須透過有關商標在本地區的知名度作分析⁴。

因此，本法庭認為對立當事人提出有明星及藝人曾穿著印有其商標的衣服及雜誌文章內載有一些明星及藝人穿戴有關服飾的照片的理據並不足以構成有關商標在本澳消費者眼中屬於馳名商標的充分證據，一來，對立當事人沒有證明有關雜誌或文章的出處，本法庭不清楚有關雜誌及文章是否有於本澳出售，且有關文章或圖片刊登的時間久遠（如1986、1987及1992年），本法庭難以透過有關雜誌文章認定有關品牌現時（2019年）在本澳的知名度，二來，歐美國家的藝人穿著的服飾的品牌並不必然為本澳消費者所知悉的品牌，尤其是對立當事人未有證明該些其指出的藝人為本澳青少年所追捧，以及該些服飾有可能只是出現於該些藝人身上一次。

除此之外，即使認為已證事實第35項所列的藝人為本澳青少年所追捧的藝人，單憑有關事實亦不能證定該些藝人所穿戴的服飾的品牌是源自對立當事人的品牌，因為正如已證事實第18項所指，對立當事人並非商標[REDACTED]的唯一持有人，且上訴人亦在韓國、新加坡、菲律賓、緬甸亦持有註冊商標[REDACTED]。

針對對立當事人提出的另一理據（本澳消費者包括內地、台灣及日本的年輕旅客），誠然，按終審法院於第34/2012號卷宗作出的裁判對本澳消費者的概念作出的詮釋，本澳消費者除了包括本澳居民，還包括來自內地、香港、台灣的旅客。對立當事人沒有陳述足夠事實及未能證明其商標在內地、台灣及日本屬於知名的品牌，如對立當事人未能證實其有在內地、台灣及日本透過實體店鋪銷售其產品、有在內地及台灣對其商標進行宣傳活動、其商品於內地、台灣及日本在同類產品中所占的市場比率及銷售情況。在此情況下，單憑對立當事人有在內地、台灣及日本擁有[REDACTED]、[REDACTED]或B的商標及對立當事人有透過網上商店出售其產品的事實，本法庭認為為不足以認定對立當事人的商標在內地、台灣及日本屬於馳名商標，繼而認定

⁴ 針對這一點，José Mota Maia 就曾提到：“Uma marca notória deve ser consagrada à escala nacional, em virtude do princípio da territorialidade das marcas. A prova do direito a uma marca notória, ou o reconhecimento da notoriedade de uma marca, por exemplo, nos países vizinhos, pode perfeitamente, servir de indicador para determinar se uma marca é notória a nível nacional, mas não é vinculativo para esse efeito” (見已引用著作，第428頁)。

有關商標在本澳消費者中的內地、台灣及日本旅客眼中屬於有知名度的商標。

再者，不可忽略的一點是，韓國的旅客亦是本澳的消費者。面對上訴人為其品牌 ██████ 在韓國進行的宣傳活動及銷售據點（已證事實第23項至第25項），可預見該些韓國旅客即使認識 ██████ 圖樣的商標，更大可能會認為有關品牌是源自韓國的公司而非源自對立當事人。如此一來，對立當事人認為自己的商標屬於馳名商標的理據就更站不住腳。

基於上述各項理由，本法庭不認為對立當事人在其他地方註冊的商標屬在本澳馳名的商標。

以《工業產權法律制度》第214條第1款b)項規定為由拒絕商標註冊的其中一項條件是擬註冊商標的主要部分屬完全複製、仿製或翻譯另一在澳門馳名的商標。由於按前所述本法庭未能認定對立當事人的商標是在本澳馳名的商標，故對立當事人提出應以《工業產權法律制度》第214條第1款b)項為由拒絕上訴人的商標註冊的理據理由不能成立。

綜上所述，對立當事人提出的其餘兩項理據均理由不成立。結合中級法院裁定本案不存在不正當競爭的情況的裁決，應裁定上訴人的上訴理由成立。

最後，因上訴人提出第N/91XX9號商標註冊申請之日早於對立當事人提出第N/96XX8號商標註冊申請之日，上訴人根據《工業產權法律制度》第15條第1款結合第209條第4款的規定具有優先權。因此，對立當事人的第N/96XX8號商標註冊申請已於2016年6月13日獲批准的事實並不妨礙上訴人的第N/91XX9號商標註冊申請獲批准，不構成《工業產權法律制度》第214條第2款b)項結合第215條所指應拒絕商標註冊申請的情況。

V. 裁決：

綜上所述，本院裁定本司法上訴理由成立，並廢止被訴實體拒絕上訴人第N/91XX9號商標註冊申請的決定，並改為批准有關商標註冊申請。

訴訟費用由對立當事人承擔。

登錄本判決及依法作出通知。

Quid Juris?

Ora, este processo já foi objecto da nossa decisão anterior, pela qual anulamos a decisão recorrida e mandou baixar os autos ao TJB para apreciar a matéria de facto nos termos fixados e as demais questões suscitadas pelas Partes, conforme o teor do acórdão do TSI de fls. 573 a 600, datado de 21/03/2019.

No referido acórdão foram produzidos os seguintes argumentos

relevantes, entre outros, que importa recapitular:

“(…)

5ª questão: Atacar os fundamentos de mérito com base nos quais o Tribunal a quo proferiu a respectiva decisão recorrida:

A Recorrente invocou junto do Tribunal *a quo* essencialmente os seguintes 3 argumentos para fundamentar o seu pedido:

- Cocorrência desleal;
- Marca notória;
- Violação de direitos de autor.

O Tribunal a quo apreciou apenas o primeiro argumento.

A questão essencial reside em saber se a marca nº N/091XX9 da Recorrente é ou não semelhante à marca nº N/002XX4 da Recorrida.

Quid Juris?

É a primeira questão que importa ver antes de tudo, pois, a resposta a dar-se a esta questão condicionará a posição a tomar em relação às restantes questões.

Comecemos pela questão do conceito de marca e sua interferência.

A – Considerações de natureza jurídica em matéria da marca:

É que, como expressamente o refere o artigo 197º (*do objecto da marca*) do RJPI, aprovado pelo DL 97/99/M, de 13 de Dezembro, sob a epígrafe de “*do objecto da marca*”:

Só podem ser objecto de protecção ao abrigo do presente diploma, mediante um título de marca, **o sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.** (*sublinhado nosso*)

(…)

*

B – Considerações em torno das marcas em confronto:

Feitas estas considerações, vamos ver o que se passa nos presentes autos.

No caso em análise, estão em causa 2 marcas figurativas e nominativas, [REDACTED] e [REDACTED]. À luz da doutrina maioritária, a marca deve ser considerada no seu conjunto, e não individual.

Estão em causa duas marcas compostas por letras G e elementos figurativos.

Nesta passagem da sentença denota-se alguns aspectos que merece reparo:

- 1) - Contradição ao nível de fundamentação;
- 2) - Semelhança das 2 marcas em causa;
- 3) - Omissão de ponderação de um facto relevante: *caducidade da marca da Recorrida*.

*

1) - Contradição ao nível de fundamentação:

Por um lado, o Tribunal *a quo* afirmou que não há factos que permitem sustentar que a Recorrente tem por intenção promover a concorrência desleal, mas objectivamente o que fica demonstrado é que, através do registo da marca G, se pretende atrair clientes dos produtos semelhantes através duma marca semelhante, com que viola as regras dos bons costumes.

Mas no parágrafo seguinte, o Tribunal *a quo* afirmou que dado o elevado grau de semelhança das marcas em causa, os consumidores são ou podem ser conduzidos a considerar que os produtos da Recorrente eram os provenientes da Inglaterra, ou seja, produtos da Recorrida, o que demonstra que a conduta da Recorrente pode ser configurar como concorrência desleal.

Perante isto, pergunta-se, há concorrência desleal ou não! Eis uma contradição ao nível de argumentação e fundamentação da decisão.

*

2) - Semelhança das 2 marcas em causa:

(...)

*

3) - Omissão de ponderação de um facto relevante: caducidade da marca da Recorrida:

Porém, existe um outro aspecto que o Tribunal *a quo* não valorou devidamente, que é a caducidade da marca da Recorrida.

O facto assente sob o no. 5 contém o seguinte teor:

1. 於 2016 年 5 月 6 日，經濟局知識產權廳廳長作出批示，表示同意第 182/DPI 號報告書，該報告書結論部份為：

“...20. Face aos documentos apresentados pela Reclamante conclui-se o seguinte:

5. A marca n.ºN/002XX4 [REDACTED] para produtos incluídos na classe 9.ª encontra-se caducada desde de 29/07/2004.

Este facto veio a ser *reafirmado* pela DSE mediante o ofício de fls. 551 dos autos.

Ora, uma marca caduca significa que ela deixa de ter a protecção jurídica estabelecida no âmbito do RJPI, nomeadamente a de utilização exclusiva, de utilização prioritária, muito menos a faculdade de se opôr à utilização da mesma marca ou marca semelhante por parte de terceiros. É justamente a situação do caso da Recorrida.

Se a marca dela já está caduca, como é que ela pode vir a opor à utilização de uma marca “nova” pela Recorrente!

O artigo 5º (Conteúdo dos direitos de propriedade industrial) do RJPI proclama expressamente:

O direito de propriedade industrial confere ao respectivo titular a plena e exclusiva fruição, utilização e disposição das invenções, criações e sinais distintivos, dentro dos limites, condições e restrições fixados na lei.

Depois, o artigo 230º (Caducidade do registo de marca) do mesmo RJPI consagra:

1. O registo de marca caduca:

- a) Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 51.º;
- b) Pela falta de utilização séria durante 3 anos consecutivos, salvo justo motivo;
- c) Se sofrer alteração que prejudique a sua identidade.

2. O registo da marca caduca ainda se, após a data em que o mesmo foi efectuado:

- a) A marca se tiver transformado na designação usual no comércio do produto ou serviço para que foi registada, como consequência da actividade ou inactividade do titular;
- b) A marca se tornar susceptível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento da utilização feita pelo titular da marca ou por terceiro, com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada;
- c) A marca for utilizada em Macau, nos casos em que a mesma tiver sido registada somente para exportação.

3. Deve ser declarada a caducidade do registo da marca colectiva:

- a) Se deixar de existir a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada, salvo os casos de fusão ou cisão;
- b) Se a pessoa colectiva a favor da qual a marca foi registada consentir que esta seja utilizada de modo contrário aos seus fins gerais ou às prescrições estatutárias.

4. Quando existam motivos para a caducidade de registo de uma marca apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que este foi efectuado, a caducidade abrange apenas esses produtos ou serviços.

5. Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 51.º, as causas de caducidade especificadas no presente artigo podem ser invocadas por qualquer interessado, em juízo ou fora dele.

A decisão do Tribunal de 1ª instância foi tomada com base no artigo 9º/1-c) do RJPI. Mas como a marca da Recorrida já está caducada desde 2004, em bom rigor, no ordenamento jurídico de Macau existe apenas a marca da Recorrente, a que a legislação de Macau confere toda a protecção, cai por terra a invocada concorrência desleal, pois só terá sentido falar em concorrer, quando existem 2 ou mais sujeitos a desenvolver actividades idênticas ou semelhantes concorrenciais.

Nesta óptica, só poderá continuar a falar-se de concorrência desleal se se provasse que a marca da Recorrida era (e continuar a ser) uma marca notória. Mas não temos dados sobre este ponto.

Sendo certo que no ofício da DSE, transcrito para os factos assentes alinhados na sentença recorrida, se refere:

(...)

1. Não tendo ficado provado a notoriedade da marca da Reclamante na RAEM, não se encontram preenchidos os três requisitos cumulativos do artigo 215, fica assim afastada o fundamento de recusa invocado do artigo, n.º1 alínea b) do RJPI.

O que não é suficiente para esclarecer definitivamente a questão em análise.

Uma marca podia ser notória no passado e deixa de o ser hoje. O contrário também é verdade.

Na contestação, a Ré/Recorrente chegou a alegar que *a sua marca era uma marca notória*, mas o Tribunal *a quo* não chegou a apreciar este argumento, nem chegou a valorar os factos alegados tangentes a este ponto, o que impõe forçosamente reenviar os autos ao Tribunal *a quo* para este apreciar as demais questões pendentes.

Ora, como o Tribunal *a quo* andou mal, a nosso ver e salvo melhor respeito, quando invocou a concorrência desleal, para decidir o recurso e deixou de apreciar os outros dois argumentos invocados pela Recorrente no processo de 1ª instância, agora, na sequência de ser julgada por nós infundada a argumentação do Tribunal *a quo*, hã-de baixar os autos àquele Tribunal para apreciar os outros argumentos invocados no Requerimento inicial pela Recorrente, salvo se existirem outras circunstâncias que o impedam.

*

Em cumprimento do decidido por este TSI, o Tribunal *a quo* veio a proferir nova decisão nos termos acima transcritos.

Neste novo recurso, a Recorrente veio a debater e rebater as mesmas questões conforme as suas conclusões do recurso:

- Confusão das 2 marcas em causa;

- Concorrência desleal por parte da Recorrida;
- Marca em causa é uma marca notória.

Ora, em bom rigor, só a questão da notoriedade da marca que constitui a questão fundamental deste recurso, pois, as outras já foram objecto da decisão. A este propósito, o Tribunal *a quo* teceu os seguintes argumentos:

“(…) 由於對立當事人未能證實其是 █████ 的商標及繪圖的作者及創作者的事實，故其提出擬註冊商標違反對立當事人的著作權的理據必定不可能成立。

針對另一項理據，先來看相關法律的規定，《工業產權法律制度》第214條第1款b)項規定，如商標之主要部分完全屬複製、仿製或翻譯自另一在澳門馳名之商標，且將其用於相同或相似之產品或服務上即可能與該馳名商標混淆，又或該等產品或服務可能與馳名商標之所有人產生關聯，須拒絕商標註冊。

有關何謂馳名及享有聲譽的商標，Luís Couto Gonçalves在其著作《Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal》⁵第255及256頁有以下精闢的介紹：

“A marca notoriamente conhecida é entendida como a marca conhecida de uma grande parte do público consumidor como a que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço.

Uma forte corrente doutrinária e jurisprudencial distingue ainda duas hipóteses: se o produto ou serviço for de grande consumo, a marca deve ser conhecida do grande público; se o produto ou serviço for de consumo específico, a marca deve ser conhecida de grande parte do público interessado nesse produto ou serviço.

A marca notoriamente conhecida deve ser notória no país onde se solicita a especial protecção – pois é nele que, obviamente, se haverá de dirimir o conflito entre a marca a registar e a marca notoriamente conhecida – embora não careça de nele ser usada de modo efectivo.

A marca notoriamente conhecida pode ser nacional ou estrangeira.

Por último, a marca notoriamente conhecida não carece de estar registada no país de origem ainda que este exija o registo como modo de aquisição do direito de marca. A marca nesse país pode ser, por exemplo, apenas, e também, uma marca notoriamente conhecida e como tal protegida sem necessidade de registo.”。

José Mota Maia 亦針對馳名商標作出以下詮釋：“... uma marca pode qualificar-se de notória, ou notoriamente conhecida, desde que tenha alcançado notoriedade, ou conhecimento geral, no círculo dos produtores, dos comerciantes, ou dos prestadores de serviços, ou no meio dos

⁵ 見 Manual de Direito Industrial – Propriedade Industrial e Concorrência Desleal, 4ª Edição Revista e Actualizada, Luís Couto Gonçalves, 2013.

consumidores, ou utilizadores, dos respectivos produtos ou serviços; isto é, segundo esta definição, basta que a marca se tenha divulgado, de modo particular, no círculo das pessoas que, na linguagem comum, se usa designar por ‘meios interessados’ relativamente a determinados produtos ou serviços⁶.”

由此可見，馳名商標必須為一般消費者或至少為有關行業及產品的特定消費群所認識。

巴黎聯盟大會及世界知識產權組織大會於2000年提出的共同建議（Recomendação Conjunta da Assembleia da União de Paris e da Assembleia Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual）曾提出可透過以下要素界定馳名商標：

- g) O grau de conhecimento da marca no sector do público relevante;
- h) A duração, extensão e área geográfica de uso da marca;
- i) A duração, extensão e área geográfica de promoção da marca, incluindo publicidade e apresentação em feiras e exposições dos produtos e ou serviços a que a marca se aplica;
- j) A duração e área geográfica de quaisquer registos, e ou pedidos de registo da marca, na medida em que reflectem o uso ou o conhecimento da marca;
- k) O número de decisões judiciais favoráveis, em particular, ao reconhecimento da marca como notoriamente conhecido;
- l) O valor associado à marca.

另一方面，António Campinos及Luís Couto Gonçalves亦提出可透過以下資料證明一個商標屬於馳名商標：“sondagens, estudos de mercado, evidências do volume de vendas, da posição alcançada no mercado, da publicidade de que o sinal tenha sido objecto e decisões judiciais em que ao mesmo já tenha sido reconhecida notoriedade⁷.”。

本案中，對立當事人在聲明異議階段提出其商標是馳名商標，因多個歌星及藝人曾穿著印有其商標的服飾、其品牌在亞洲屬於著名的品牌、在日本屬於潮流的標誌、澳門的年輕人因追隨該些曾穿著印有其商標的服飾的歌星及藝人及透過對立當事人的網上銷售店而認識對立當事人的品牌。

對立當事人其後在司法上訴的答覆中再提出，由於本澳年輕的旅客中大部分是來自內地、台灣及日本，且其有在內地、台灣及日本銷售以其商標標示的產品，及有透過社交媒體及舉辦以其商標為主題及標誌的活動，其商標在澳門消費者眼中屬於馳名商標。

上訴人則提出，對立當事人從沒有以其名義在澳門利用商標圖樣進行任何類型之商業銷售及推廣活動，故不屬馳名商標。

經審查證據，未能證實對立當事人所主張的部分事實（包括其品牌在亞洲屬於著名

⁶ 見其所著的 Propriedade Industrial, Vol II, Código da Propriedade Industrial Anotado, Almedina, 第427頁。

⁷ 見Código da Propriedade Industrial Anotado, 2.^aed., 2015, 第430頁。

的品牌、在日本屬於潮流的標誌、其有在內地、台灣及日本銷售以其商標[REDACTED]標示的產品），僅能證實其主張的部分事實，且該些獲認定的事實（除了已證事實第40項）與對立當事人的商標在澳門的實際使用情況及頻密程度無關。

即使認為第40項已證事實能體現對立當事人有透過網上商店銷售以[REDACTED]商標標示的商品到本澳，本法庭認為單憑有關事實難以認定對立當事人的產品為本澳消費者（尤其是年輕的消費者）所熟悉，這是因為對立當事人沒有陳述足夠的客觀的事實支持其商標[REDACTED]如何在本澳消費者眼中享有知名度。在欠缺諸如對立當事人有在本澳對其商標進行宣傳推廣、有關產品在本澳的銷售量及帶來的收入、有關商標在本澳的知名度的市場調查、有關產品在本澳市場的占有率的事實的情況下，本法庭難以認同對於本澳消費者而言，對立當事人的商標在第18類的產品〔具體產品為攜帶式化妝盒(空的)；寵物衣服；手提包；運動包；皮包；行李箱及旅行袋；雨傘；遮陽傘；手杖；皮革製鑰匙包；皮革狗鏈〕享有知名度。

正如經濟局所言，在對立當事人沒有提交任何證據顯示本澳消費者或分銷商有向對立當事人購入產品、對立當事人在本澳有進行廣告推廣或在本澳有銷售點的情況，對立當事人爭辯自己的商標在本澳屬馳名商標的理據根本不能成立。

要強調的一點是，基於地域原則，判斷一個商標是否屬於馳名商標必須透過有關商標在本地區的知名度作分析⁸。

因此，本法庭認為對立當事人提出有明星及藝人曾穿著印有其商標的衣服及雜誌文章內載有一些明星及藝人穿戴有關服飾的照片的理據並不足以構成有關商標在本澳消費者眼中屬於馳名商標的充分證據，一來，對立當事人沒有證明有關雜誌或文章的出處，本法庭不清楚有關雜誌及文章是否有於本澳出售，且有關文章或圖片刊登的時間久遠（如1986、1987及1992年），本法庭難以透過有關雜誌文章認定有關品牌現時（2019年）在本澳的知名度，二來，歐美國家的藝人穿著的服飾的品牌並不必然為本澳消費者所知悉的品牌，尤其是對立當事人未有證明該些其指出的藝人為本澳青少年所追捧，以及該些服飾有可能只是出現於該些藝人身上一次。

除此之外，即使認為已證事實第35項所列的藝人為本澳青少年所追捧的藝人，單憑有關事實亦不能證定該些藝人所穿戴的服飾的品牌是源自對立當事人的品牌，因為正如已證事實第18項所指，對立當事人並非商標[REDACTED]的唯一持有人，且上訴人亦在韓國、新加坡、菲律賓、緬甸亦持有註冊商標[REDACTED]。

針對對立當事人提出的另一理據（本澳消費者包括內地、台灣及日本的年輕旅客），誠然，按終審法院於第34/2012號卷宗作出的裁判對本澳消費者的概念作出的詮釋，本澳

⁸ 針對這一點，José Mota Maia 就曾提到：“Uma marca notória deve ser consagrada à escala nacional, em virtude do princípio da territorialidade das marcas. A prova do direito a uma marca notória, ou o reconhecimento da notoriedade de uma marca, por exemplo, nos países vizinhos, pode perfeitamente, servir de indicador para determinar se uma marca é notória a nível nacional, mas não é vinculativo para esse efeito” (見已引用著作，第428頁)。

消費者除了包括本澳居民，還包括來自內地、香港、台灣旅客。對立當事人沒有陳述足夠事實及未能證明其商標在內地、台灣及日本屬於知名的品牌，如對立當事人未能證實其有在內地、台灣及日本透過實體店舖銷售其產品、有在內地及台灣對其商標進行宣傳活動、其商品於內地、台灣及日本在同類產品中所占的市場比率及銷售情況。在此情況下，單憑對立當事人有在內地、台灣及日本擁有[]、[]或B的商標及對立當事人有透過網上商店出售其產品的事實，本法庭認為不足以認定對立當事人的商標在內地、台灣及日本屬於馳名商標，繼而認定有關商標在本澳消費者中的內地、台灣及日本旅客眼中屬於有知名度的商標。

再者，不可忽略的一點是，韓國的旅客亦是本澳的消費者。面對上訴人為其品牌[]在韓國進行的宣傳活動及銷售據點（已證事實第23項至第25項），可預見該些韓國旅客即使認識[]圖樣的商標，更大可能會認為有關品牌是源自韓國的公司而非源自對立當事人。如此一來，對立當事人認為自己的商標屬於馳名商標的理據就更站不住腳。

基於上述各項理由，本法庭不認為對立當事人在其他地方註冊的商標屬在本澳馳名的商標。

以《工業產權法律制度》第214條第1款b)項規定為由拒絕商標註冊的其中一項條件是擬註冊商標的主要部分屬完全複製、仿製或翻譯另一在澳門馳名的商標。由於按前所述本法庭未能認定對立當事人的商標是在本澳馳名的商標，故對立當事人提出應以《工業產權法律制度》第214條第1款b)項為由拒絕上訴人的商標註冊的理據理由不能成立。

綜上所述，對立當事人提出的其餘兩項理據均理由不成立。結合中級法院裁定本案不存在不正當競爭的情況的裁決，應裁定上訴人的上訴理由成立。(...)"

Bem andou o Tribunal *a quo* neste ponto, ao concluir pela não verificação da marca notória, pelo que julgou procedente o recurso judicial e revogou a decisão da DSE.

Pelo que, é de verificar que, em face das considerações e impugnações da Recorrente, a argumentação produzida pelo MMo. Juíz do Tribunal *a quo* continua a ser válida, a qual não foi contrariada mediante elementos probatórios concretos, trazidos por quem tem o ónus de prova.

Nestes termos, é da nossa conclusão que o Tribunal *a quo* fez uma análise ponderada dos factos e uma aplicação correcta das normas jurídicas do RJPI, tendo proferido uma decisão conscienciosa e legalmente fundamentada,

motivo pelo qual, ao abrigo do disposto no artigo 631º/5 do CPC, é de manter a decisão recorrida.

*

Síntese conclusiva:

I – A caducidade de uma marca significa que ela deixa de ter a protecção jurídica concedida pelo RJPI, nomeadamente ao nível da utilização exclusiva, de utilização prioritária, deixando também o seu titular de ter a faculdade de se opor à utilização da mesma marca ou marca semelhante por parte de terceiros, salvo se trata de uma marca notória.

II - A marca notoriamente conhecida é aquela que distingue de uma forma imediata um determinado produto ou serviço para uma grande parte do público consumidor. Ela deve ser notória no país ou no ordenamento jurídico onde se solicita a protecção especial.

III – Seguida a regra geral de ónus de prova, quem invoca que determinada marca seja uma marca notória, tem o ónus de a provar. Não o conseguindo fazer, forçosamente não beneficia da protecção concedida pelo instituto da marca notória no âmbito do RJPI.

*

Tudo visto e analisado, resta decidir.

* * *

V – DECISÃO

Em face de todo o que fica exposto e justificado, os juízes do Tribunal de 2ª Instância **acordam em negar provimento ao recurso,** mantendo-se a decisão recorrida.

*

Custas pela Recorrente.

*

Registe e Notifique.

*

RAEM, 23 de Janeiro de 2020.

Fong Man Chong

Ho Wai Neng

José Cândido de Pinho